

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/537704 / HAZA 17-863

Vonnis van 20 december 2017

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
DKH RETAIL LIMITED,
gevestigd te Cheltenham (Verenigd Koninkrijk),
eiseres,
advocaat mr. R. van der Zaal te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FASHION GATE GROUP B.V.,
gevestigd te Hillegom,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DRENT BEHEER & MANAGEMENT B.V.,
gevestigd te Beverwijk,
 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KAUWGOMBAL HOLDING B.V.,
gevestigd te Hillegom,
 4. zonder bekende woon- of verblijfplaats,
 5. wonende te Obdam,
- gedaagden,
niet verschenen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 4 mei 2017;
- de akte houdende overlegging producties van 9 augustus 2017 met producties 1 tot en met 17 van de zijde van eiseres;
- het tegen gedaagden verleende verstek;
- het B 9-formulier van de zijde van eiseres van 14 september 2017 met het verzoek tot uitstel wijzen vonnis op de rolzitting van 20 september 2017;
- de exploiten van 15 september 2017 waarbij eiseres de proceskostenspecificatie ex artikel 1019 Rv aan gedaagden heeft laten betekenen.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De beoordeling

2.1. Voor de feiten en het gevorderde wordt verwezen naar het gestelde in de aangehechte kopie van de dagvaarding.

2.2. Voor zover de vorderingen zijn ingesteld ter zake van gestelde inbreuk op de Uniemerken van DKH is deze rechtbank internationaal (en relatief) bevoegd om daarvan kennis te nemen omdat gedaagde sub 1, 2, 3 en 5 gevestigd zijn c.q. hun woonplaats hebben in Nederland (artikel 123 lid 1, artikel 124 onder a en 125 lid 1 van de UMVo 2017¹ in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk). Ten aanzien van gedaagde sub 4 is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 125 lid 5 UMVo 2017 omdat de gestelde inbreuk ook hier te lande heeft plaatsgevonden. Op grond van artikel 126 lid 2 UMVo 2017 is deze bevoegdheid beperkt tot het Nederlands grondgebied.

Voor zover de vorderingen van eiseres zijn gebaseerd op Beneluxmerken, is de rechtbank op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE² internationaal bevoegd daarvan kennis te nemen. Gedaagden sub 1, 2, 3 en 5 zijn gevestigd of hebben hun woonplaats in Nederland. Voor gedaagde sub 4 geldt dat eiseres stelt dat hij counterfeit kleding (in heel Europa waaronder) de Benelux aanbiedt, zodat de gestelde inbreuk mede in dit arrondissement plaatsvindt. Deze rechtbank is relatief bevoegd omdat de vorderingen verknocht moeten worden geacht aan de gestelde inbreuk op de ingeroepen Uniemerken.

2.3. Het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat het zal worden toegewezen, zij het met in achtneming van het navolgende.

2.4. Eiseres heeft gevorderd dat de opgave met betrekking tot - kort gezegd - de productie, inkoop-/verkoop prijs en winst door een registeraccountant wordt 'gecertificeerd'. Zij bedoelt daarmee kennelijk dat de registeraccountant een vorm van garantie of *assurance* geeft ten aanzien van de juistheid van de opgave, maar het is de rechtbank ambtshalve bekend dat toewijzing van een daarop gerichte vordering tot executieproblemen kan leiden, aangezien een registeraccountant volgens de toepasselijke gedragsregels niet (zonder meer) conclusies kan trekken die over de juistheid van de opgave zekerheid geven.³ Daarom en omdat dit deel van de vordering ook verder niet is toegelicht, zal de rechtbank dit deel van de vordering afwijzen. De vordering zal voor het overige worden toegewezen op de wijze als in het dictum vermeld.

2.5. Teneinde executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen gedaagden de inbreuk dienen te staken op twee dagen na de betekening van dit vonnis worden gesteld en de termijn waarbinnen gedaagden opgave dienen te doen op twee maanden na betekening van dit vonnis. De termijn waarbinnen gedaagden de brief aan hun professionele afnemers moeten zenden, wordt gesteld op vijf dagen waarbij de rechtbank in de tekst van de brief zal opnemen dat afnemers een termijn van zeven dagen krijgen om producten en promotiematerialen terug te zenden. De termijn waarbinnen gedaagden - verkort

¹ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken (zoals van kracht vanaf 1 oktober 2017).

² Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), inwerkingtreding: 1-9-2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2007, 1.

³ Vgl. Rechtbank Den Haag, 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293 (Fleurop/ Topbloemen).

weergegeven - de producten dienen te vernietigen, zal vervolgens worden gesteld op vier weken.

2.6. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd op de hierna te vermelden bedragen.

2.7. Nu de gevorderde schadevergoeding mede betrekking heeft op de na dagvaarding (eventueel) nog te lijden schade en de uitgangspunten voor de wijze van schadebegroting nog niet vaststaan, kan niet reeds nu worden vastgesteld dat over het (hele) schadebedrag rente is verschuldigd vanaf de dag van dagvaarding zoals gevorderd, dan wel vanaf een andere datum. Dit kan in de schadestaatprocedure aan de orde komen. De rechtbank zal de rentevordering daarom toewijzen als in het dictum bepaald.

2.8. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Eiseres heeft een volledige proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) gevorderd. De proceskosten worden in een verstekprocedure gelet op de eisen van een goede procesorde slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv begroot, indien zij bij dagvaarding reeds zijn opgegeven en gespecificeerd dan wel, indien zij pas na dagvaarding worden opgegeven en gespecificeerd, aan de niet-verschenen gedaagde kenbaar zijn gemaakt. Nu het kostenoverzicht bij exploit is betekend, is het overzicht daarmee aan de niet-verschenen gedaagden kenbaar gemaakt. Deze kosten aan de zijde van eiseres zijn gespecificeerd op € 30.154,56,-. Ambtshalve stelt de rechtbank vast dat deze zaak als een 'eenvoudige zaak' moet worden gekwalificeerd. Het daarvoor in de Indicatie tarieven vastgestelde maximumbedrag bedraagt € 8.000,-.⁴ De kosten worden derhalve begroot op een bedrag van € 8.000,- vermeerderd met het griffierecht van € 618,-, € 109,21 aan exploitkosten dagvaarding en € 495,63 aan kosten die zien op de betekening van de proceskostenspecificatie, in totaal derhalve op € 9.222,84.

3. De beslissing

De rechtbank:

3.1. beveelt gedaagde sub 1, 2, 3 en 5, ieder afzonderlijk, binnen twee dagen na betekening van dit vonnis in alle lidstaten van de Europese Unie, en beveelt gedaagde sub 4 binnen twee dagen na betekening van dit vonnis in Nederland, iedere inbreuk op de in randnummer 2 van de aangehechte dagvaarding genoemde aan eiseres toebehorende Uniemerken te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich te onthouden van het tonen, promoten, aanbieden, op voorraad hebben, verkopen of anderszins verhandelen van de in randnummer 9 tot en met 19 van de dagvaarding beschreven inbreukmakende producten (hierna: de Superdry Counterfeit producten);

3.2. beveelt gedaagden, ieder afzonderlijk, binnen twee dagen na betekening van dit vonnis in de Benelux iedere inbreuk op de in de voornoemde randnummer genoemde Beneluxmerken te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich te onthouden van het tonen, promoten, aanbieden, op voorraad hebben, verkopen of anderszins verhandelen van de Superdry Counterfeit producten;

⁴ Indicatie tarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017.

3.3. beveelt gedaagden sub 1, 2, 3 en 5, ieder afzonderlijk, om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaat van eiseres een schriftelijke verklaring te verstrekken, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

- a. het totaal aantal Superdry Counterfeit producten dat gedaagden hebben geproduceerd, doen produceren, besteld, in voorraad hebben, hebben gedistribueerd en/of verkocht in de Europese Unie;
- b. de inkoop- en verkoopprijs van de onder a. genoemde Superdry Counterfeit producten die gedaagden hebben betaald en/of gerekend;
- c. het totaalbedrag aan winst dat gedaagden hebben behaald ten gevolge van de verkoop van de onder a. genoemde Superdry Counterfeit producten;

3.4. beveelt gedaagde sub 4 om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaat van eiseres een schriftelijke verklaring te verstrekken, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

- a. het totaal aantal Superdry Counterfeit producten dat gedaagde sub 4 heeft geproduceerd, doen produceren, besteld, in voorraad heeft, heeft gedistribueerd en/of verkocht in de Benelux;
- b. de inkoop- en verkoopprijs van de onder a. genoemde Superdry Counterfeit producten die gedaagde sub 4 heeft betaald en/of gerekend;
- c. het totaalbedrag aan winst dat gedaagde sub 4 heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de onder a. genoemde Superdry Counterfeit producten;

3.5. beveelt gedaagden, ieder afzonderlijk, om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van eiseres een schriftelijke verklaring te verstrekken, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

- a. de volledige bij de betreffende gedaagde bekende naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/of producent(en) en/of eventuele derde(n) die betrokken zijn (geweest) bij de verhandeling van de Superdry Counterfeit producten;
- b. de volledige bij de betreffende gedaagde bekende naam/namen en adres/adressen van de professionele afnemers van de Superdry Counterfeit producten;

3.6. beveelt gedaagden, ieder afzonderlijk, binnen vijf dagen na betekening van het vonnis, aan hun professionele afnemers in de landstaal van de betreffende afnemer, een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift, onder de verplichting om gelijktijdige kopieën van alle verzonden brieven te verschaffen aan eiseres:

“De Rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 20 december 2017 beslist dat Fashion Gate Group B.V., Drent Beheer & Management B.V., Kauwgombal Holding B.V., en door het op de markt brengen van counterfeit Superdry kleding inbreuk maken op de merkenrechten van DKH Retail Limited.

Deze counterfeit DKH kleding mag derhalve niet langer worden aangeboden, verkocht of geleverd, dan wel gebruikt of in voorraad gehouden. Wij verzoeken u hierbij deze producten niet langer aan te bieden (in winkels, op websites, in reclamefolders e.d.) en alle exemplaren van dit product en de promotiematerialen daarvoor die zich onder u bevinden binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief aan ons te retourneren. Wij zullen de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden.”

3.7. beveelt gedaagden, ieder afzonderlijk, om binnen vier weken na betekening van dit vonnis, op eigen kosten, de totale hoeveelheid bij hen nog in voorraad zijnde, en de uit hoofde van het onder 3.6 gegeven bevel teruggehaalde, Superdry Counterfeit producten, en voorts alle brochures en andere promotiemiddelen daarvoor, te (laten) vernietigen ten overstaan van een deurwaarder, en om aan de advocaten van eiseres een kopie van het vernietigingsrapport, ondertekend door de deurwaarder, te sturen.

3.8. bepaalt dat eiseres door afgifte beschikking krijgt over de door de deurwaarder in beslag genomen en bij deze in bewaring gegeven goederen en gebiedt gedaagden de inzage en afgifte te gehengen en te gedogen.

3.9. bepaalt dat eiseres inzage krijgt in en door afgifte de beschikking krijgt over afschriften van de door de deurwaarder in bewijsbeslag genomen en bij deze in bewaring gegeven bescheiden, zoals beschreven in de dagvaarding, die gegevens (kunnen) bevatten over de (omvang van de) inbreuken door gedaagden en gebiedt gedaagden deze inzage en afgifte te gehengen en te gedogen.

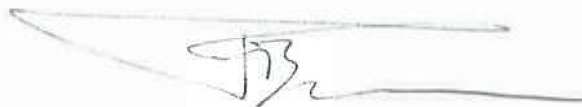
3.10. veroordeelt gedaagden, ieder afzonderlijk, per overtreding van het onder 3.1 en/of 3.2 genoemde verbod tot betaling aan eiseres van een dwangsom ter hoogte van € 5.000,- per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dan wel, ter keuze van eiseres, van € 500,- per, door de betreffende gedaagde in strijd met het onder 3.1 bepaalde, verhandeld Superdry Counterfeit product, met een maximum van € 100.000,- per gedaagde;

3.11. veroordeelt gedaagden, ieder afzonderlijk, om per overtreding van de onder 3.3 tot en met 3.9 genoemde bevelen en geboden, tot betaling aan eiseres van een dwangsom ter hoogte van € 5.000,- per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, met een maximum van € 100.000,- per gedaagde;

3.12. veroordeelt gedaagden hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan eiseres te vergoeden de schade die eiseres heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van de in de dagvaarding omschreven merkinbreuk van gedaagden, voor zover gedaagde sub 4 betreft beperkt tot merkinbreuk in de Benelux, één en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet of, zulks ter keuze van eiseres, de door gedaagden met de hier aan de orde zijnde handelingen genoten winsten aan eiseres af te dragen;

-
- 3.13. veroordeelt gedaagden hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten tot dusver begroot op € 9.222,84.
- 3.14. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 3.15. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 20 december 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.



Voor grosse/afschrift

20 DEC. 2017

De griffier,

